DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling)

3. juni 2010 *

I sag C-569/08,

angående en anmodning om præj udiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Oberster Gerichtshof (Østrig) ved afgørelse af 18. november 2008, indgået til Domstolen den 22. december 2008, i sagen:

Internetportal und Marketing GmbH

mod

Richard Schlicht,

har

* Processprog: tysk.

DOMSTOLEN (Anden Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, J.N. Cunha Rodrigues, og dommerne P. Lindh, A. Rosas, A. Ó Caoimh og A. Arabadjiev (refererende dommer),

generaladvokat: V. Trstenjak
justitssekretær: fuldmægtig K. Malacek,

på grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmødet den 10. december 2009,

efter at der er afgivet indlæg af:

— Internetportal und Marketing GmbH ved Rechtsanwälte T. Höhne og T. Bettinger

— Richard Schlicht ved Rechtsanwältin J. Puhr

— den tjekkiske regering ved M. Smolek, som befuldmægtiget

— den italienske regering ved G. Palmieri, som befuldmægtiget, bistået af avvocato dello Stato W. Ferrante

— Europa-Kommissionen ved H. Krämer, som befuldmægtiget,

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse i retsmødet den 10. februar 2010,

afsagt følgende

Dom

1 Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af artikel 21 i Kommissionens forordning (EF) nr. 874/2004 af 28. april 2004 om generelle retningslinjer for implementeringen af topdomænet .eu og dets funktioner samt principperne for registrering (EUT L 162, s. 40).

2 Anmodningen er blevet fremsat i forbindelse med en sag mellem selskabet Internetportal und Marketing GmbH, der driver internetportaler og markedsfører produkter på internettet, og som er indehaver af det svenske varemærke &R&E&I&F&E&N&, og Richard Schlicht, der er indehaver af Beneluxvaremærket Reifen, vedrørende domænenavnet »www.reifen.eu«.

Retsforskrifter

3 I henhold artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 733/2002 af 22. april 2002 om implementering af topdomænet .eu (EFT L 113, s. 1) indeholder forordningen de generelle retningslinjer for implementeringen af topdomænet .eu, herunder udpegelsen af en topdomæneadministrator, og fastlægger de generelle politiske rammer for administratorens funktionsmåde.

4 16. betragtning til denne forordning bestemmer, at »[v]edtagelsen af generelle retningslinjer til forebyggelse af spekulation i og misbrug af registrering af domænenavne bør sikre, at indehaverne af ældre rettigheder, der er anerkendt eller fastlagt i medfør af national ret og/eller fællesskabsretten, og offentligretlige organer vil få tildelt en særlig periode (en indledende periode, »sunrise period«), hvor registreringen af deres domænenavne udelukkende er forbeholdt [disse] indehavere […] samt […] offentligretlige organer«.

5 Forordningens artikel 5, stk. 1, litra b), bestemmer, at »Kommissionen vedtager […] retningslinjer[, som bl.a. omfatter] forebyggelse af spekulation i og misbrug af registrering af domænenavne, herunder muligheden for trinvis registrering af domænenavne med henblik på at sikre, at indehaverne af ældre rettigheder, der er anerkendt eller fastlagt i medfør af national ret og/eller fællesskabsretten, samt offentlige myndigheder får passende midlertidige muligheder for at registrere deres navne«.

6 Kommissionen har i henhold til denne bestemmelse vedtaget forordning nr. 874/2004.

7 12. betragtning til forordning nr. 874/2004 er affattet som følger:

»Der bør etableres en procedure for trinvis registrering, således at ældre rettigheder i henhold til fællesskabsretten eller national ret beskyttes. Trinvis registrering bør ske i to etaper med henblik på sikring af, at indehavere af ældre rettigheder får passende muligheder for at registrere de navne, som de har ældre rettigheder til. Topdomæneadministratoren bør sikre, at rettighedernes gyldighed kontrolleres af udpegede valideringsagenter. Valideringsagenterne bør foretage deres vurdering af den rettighed, der hævdes at være til et bestemt navn, på grundlag af dokumentation fra ansøgerne. Derefter bør det pågældende navn tildeles efter »først-i-tid«-princippet, hvis der er to eller flere ansøgere til samme domænenavn, som alle har ældre rettigheder.«

8 Forordning nr. 874/2004's artikel 10 med overskriften »Registreringsberettigede og navne, der kan registreres« bestemmer:

»1. Indehavere af ældre rettigheder, der er anerkendt i eller indrømmet i henhold til national ret og/eller fællesskabsretten, og offentlige organer har ret til at ansøge om registrering af domænenavne inden for en periode med trinvis registrering, inden den almindelige registrering under domænet .eu begynder.

Ved »ældre rettigheder« forstås bl.a. registrerede nationale og EF-varemærker, geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser samt følgende rettigheder, forudsat at de er beskyttet i henhold til national ret i den medlemsstat, de indehaves i: ikkeregistrerede varemærker, handelsnavne, firmamærker og -navne, navne på selskaber, efternavne samt titler på beskyttede litterære værker og kunstværker, når disse titler har et vist særpræg.

[…]

2. Ved registrering på grundlag af ældre rettigheder registreres den fuldstændige betegnelse, som er genstand for den ældre rettighed, således som det er skrevet i dokumentationen for, at der består en sådan ældre rettighed.

[…]«

9 Forordning nr. 874/2004's artikel 11 med overskriften »Specialtegn« bestemmer følgende:

»[…]

Indeholder den betegnelse, med hensyn til hvilken der gøres en ældre rettighed gældende, specialtegn, mellemrum eller skilletegn, udgår de helt i det tilsvarende domænenavn, erstattes af bindestreger eller undergår om muligt en transskription.

Specialtegn og skilletegn som nævnt i [stk. 2] omfatter følgende:

~ @ # $ % ^ & * ( ) + = < > { } [ ] \ / : ; ' , . ?

[…]«

10 Artikel 12, stk. 2, i forordning nr. 874/2004 bestemmer, at perioden for trinvis registrering varer fire måneder, og at almindelig registrering af domænenavne først kan påbegyndes, når perioden med trinvis registrering er udløbet.

11 Samme bestemmelse fastsætter, at den trinvise registrering finder sted i to delperioder på hver to måneder. Under første del kan der kun ansøges om registrering af registrerede nationale og EF-varemærker, geografiske betegnelser samt offentligretlige organers betegnelser og forkortelser som domænenavne.

12 Under anden del af den trinvise registrering kan der ansøges om de betegnelser, som der kan ansøges om i den første delperiode, og navne, hvortil der består ældre rettigheder, som domænenavn.

13 Forordning nr. 874/2004's artikel 21 med overskriften »Spekulation i og misbrug af registreringer« er affattet som følger:

»1. Et registreret domænenavn kan tilbagekaldes efter den fornødne udenretslige eller retslige procedure, hvis det pågældende domænenavn er det samme som eller til forveksling ligner et navn, hvortil der er anerkendt eller indrømmet en rettighed i national ret eller i fællesskabsretten, såsom de i artikel 10, stk. 1, nævnte rettigheder, og domænenavnet:

a) er blevet registreret af indehaveren heraf uden rettigheder til eller retmæssige interesser i navnet, eller

b) er blevet registreret eller bruges i ond tro.

[…]

3. Der kan anses at foreligge ond tro som omhandlet i stk. 1, litra b):

a) hvis omstændighederne viser, at domænenavnet er registreret eller erhvervet med det hovedformål at sælge, udleje eller på anden måde overdrage domænenavnet til indehaveren af et navn, som der i national ret og/eller fællesskabsretten er anerkendt eller indrømmet rettigheder til, eller til et offentligt organ, eller

b) hvis domænenavnet er blevet registreret for at forhindre indehaveren af et navn, som der i national ret og/eller fællesskabsretten er anerkendt eller indrømmet rettigheder til, eller et offentligt organ i at lade dette navn indgå i det tilsvarende domænenavn, forudsat:

   i) at der kan påvises et sådant adfærdsmønster fra registrantens side, eller

   ii) at domænenavnet ikke har været brugt på relevant måde i mindst to år efter registreringsdatoen, eller

   iii) at indehaveren af et domænenavn, som der i national ret og/eller fællesskabsretten er anerkendt eller indrømmet rettigheder til, eller indehaveren af et domænenavn på et offentligt organ på tidspunktet for indledning af ADR-proceduren erklærede at have til hensigt at tage domænenavnet i relevant brug, men ikke har gjort det inden seks måneder efter den dato, hvor ADR-proceduren blev indledt

c) hvis domænenavnet er registreret primært med det formål at genere en konkurrents forretningsvirksomhed, eller

d) hvis domænenavnet forsætligt er brugt til i kommercielt øjemed at tiltrække internetbrugere til indehaveren af et domænenavns netsted ved at gøre det sandsynligt, at der ville ske forveksling med et navn, som der i national ret og/eller fællesskabsretten er anerkendt eller indrømmet rettigheder til, eller med et offentligt organs navn, idet en sådan forveksling angår oprindelsen af, sponsorering af, tilknytning til eller anerkendelse af det netsted eller et produkt eller en tjenesteydelse under det netsted, som tilhører indehaveren af domænenavnet, eller

e) hvis det registrerede domænenavn er et personnavn, som det ikke kan påvises, at indehaveren af domænenavnet har nogen tilknytning til.

[…]«

14 Forordning nr. 874/2004's artikel 22 med overskriften »Procedure for alternativ konfliktløsning (ADR-procedure)« bestemmer følgende:

»1. Enhver af parterne kan indlede en ADR-procedure, hvis:

a) registreringen sker med henblik på spekulation eller misbrug som omhandlet i artikel 21, eller

b) topdomæneadministratoren har truffet en afgørelse i strid med denne forordning eller forordning (EF) nr. 733/2002.

[…]

11. I ADR-procedurer mod en indehaver af et domænenavn træffer ADR-nævnet afgørelse om tilbagekaldelse af domænenavnet, hvis det finder, at der er tale om spekulation i eller misbrug af registrering, jf. artikel 21. Domænenavnet overdrages til klageren, hvis klageren indgiver ansøgning om dette domænenavn og opfylder de almindelige betingelser for registreringsberettigelse i artikel 4, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 733/2002.

I ADR-procedurer mod topdomæneadministratoren afgør ADR-nævnet, om en afgørelse, truffet af topdomæneadministratoren, er i strid med denne forordning eller forordning (EF) nr. 733/2002. ADR-nævnet annullerer i givet fald afgørelsen og kan i begrundede tilfælde træffe afgørelse om, at det pågældende domænenavn overdrages, tilbagekaldes eller tildeles, forudsat at de almindelige betingelser for registreringsberettigelse i artikel 4, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 733/2002 er opfyldt.

[…]

13. Resultaterne af en ADR-procedure er bindende for alle parter og topdomæneadministratoren, medmindre sagen indbringes for en domstol inden 30 kalenderdage efter, at resultaterne af ADR-proceduren er blevet meddelt til parterne.«

15 Ved beslutning af 21. maj 2003 (EUT L 128, s. 29) udpegede Kommissionen i henhold til artikel 3, stk. 1, i forordning nr. 733/2002 den i Bruxelles hjemmehørende nonprofitorganisation »European Registry for Internet Domains« (herefter »EURid«) som administrator med ansvar for at organisere, administrere og forvalte topdomænet .eu.

16 EURid overlod klagenævnet for Den Tjekkiske Republiks Handelskammer og for Den Tjekkiske Republiks Landbrugskammer (herefter »klagenævnet«) at forestå ADR-proceduren som omhandlet i artikel 22 i forordning nr. 874/2004.

Tvisten i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål

17 Sagsøgeren i hovedsagen, som er et aktieselskab med hjemsted i Salzburg (Østrig), driver internetportaler og markedsfører produkter på internettet. For at kunne registrere domænenavne i den første delperiode af den trinvise registrering som fastsat i forordning nr. 874/2004 ansøgte selskabet ved det svenske varemærkeregister om registrering af i alt 33 generiske betegnelser som varemærker og fik disse registreret, idet der i hver betegnelse var anvendt specialtegnet »&« foran og bagved de enkelte bogstaver. Det indgav således den 11. august 2005 en ansøgning om at få registreret ordmærket &R&E&I&F&E&N& i klasse 9 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret (herefter »Nicearrangementet«), og svarende til beskrivelsen »sikkerhedsseler«. Dette varemærke blev den 25. november 2005 registreret under nr. 376729.

18 Det fremgår imidlertid af sagsakterne, at sagsøgeren i hovedsagen ikke på noget tidspunkt havde til hensigt at anvende dette varemærke for sikkerhedsseler.

19 Sagsøgeren i hovedsagen registrerede herefter under den første delperiode af den trinvise registrering domænenavnet »www.reifen.eu« på grundlag af dennes svenske varemærke &R&E&I&F&E&N&, idet denne under anvendelse af en af transskriptionsreglerne i artikel 11 i forordning nr. 874/2004 lod specialtegnet »&« udgå.

20 Ifølge de faktiske konstateringer i forelæggelsesafgørelsen havde sagsøgeren i hovedsagen med registreringen af domænenavnet »www.reifen.eu« — idet »Reifen« betyder »dæk« på tysk — til hensigt at drive en internetportal for handel med dæk, men havde endnu ikke iværksat nogen forberedelseshandlinger af betydning til opbyggelsen af denne portal, hvilket skyldtes den retssag, som nu verserer for den forelæggende ret, samt den forudgående ADR-procedure.

21 Det fremgår også af forelæggelsesafgørelsen, at sagsøgte i hovedsagen på tidspunktet for registreringen af det i hovedsagen omhandlede domænenavn var sagsøgeren i hovedsagen ubekendt.

22 Desuden fremgår det, at sagsøgeren i hovedsagen havde indgivet ansøgninger om registrering af 180 domænenavne, som alle var dannet af generiske betegnelser.

23 Sagsøgte i hovedsagen er indehaver af ordmærket Reifen, som den 28. november 2005 blev registreret ved Beneluxvaremærkemyndigheden for klasse 3 og 35 i Nicearrangementet og svarende til følgende beskrivelser: »vaske- og blegemidler; rengøringsmidler, navnlig vinduesruderengøringsmidler, der indeholder nanopartikler« og »tjenesteydelser til fremme af markedsføringen af sådanne rengøringsmidler«. Sagsøgte i hovedsagen ansøgte den 10. november 2005 også om registrering af EF-ordmærket Reifen for de samme to klasser. Han vil under dette varemærke — hvis navn ifølge sagsakterne er inspireret af de tre første bogstaver i de tyske ord »Reinigung« (rengøring) og »Fenster« (vindue) — i hele Europa markedsføre rengøringsmidler til vinduesglaslignende overflader. Han har givet firmaet Bergolin GmbH & Co KG til opgave at udvikle disse rengøringsmidler. Den 10. oktober 2006 forelå der allerede en prøve af rengøringsopløsning I (Reifen A).

24 Sagsøgte i hovedsagen rejste ved klagenævnet indsigelse mod registreringen foretaget af sagsøgeren i hovedsagen af domænenavnet »www.reifen.eu«. Ved afgørelse af 24. juli 2006 (sag 00910) gav klagenævnet medhold i indsigelsen og fratog sagsøgeren i hovedsagen det nævnte domænenavn for at overdrage det til sagsøgte i hovedsagen. I denne afgørelse var klagenævnet af den opfattelse, at det i et varemærke indeholdte tegn »&« ikke skulle udgå, men transskriberes med almindelige tegn. Klagenævnet mente, at det var åbenbart, at sagsøgeren i hovedsagen i en række ansøgninger om registrering af domænenavne havde villet omgå denne transskriptionsregel i artikel 11, stk. 2, i forordning nr. 874/2004. Ifølge klagenævnet havde sagsøgeren i hovedsagen følgelig været i ond tro, da denne indgav ansøgning om registrering af det i hovedsagen omhandlede domænenavn.

25 Sagsøgeren i hovedsagen anfægtede denne afgørelse ved at indbringe sagen for en domstol i henhold til artikel 22, stk. 13, i forordning nr. 874/2004. Da førsteinstansretten frifandt sagsøgte i hovedsagen, og appelretten stadfæstede denne afgørelse, iværksatte sagsøgeren i hovedsagen en revisionsanke ved den forelæggende ret.

26 Da Oberster Gerichtshof mener, at sagens afgørelse afhænger af fortolkningen af EU-retten og navnlig af artikel 21 i forordning nr. 874/2004, har den udsat sagen og forelagt Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»1) Skal artikel 21, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 874/2004 fortolkes således, at en rettighed som omhandlet i denne bestemmelse også foreligger:

a) når et varemærke, uden at der foreligger hensigt om at bruge det for varer eller tjenesteydelser, alene er blevet erhvervet med det formål i den første delperiode af den trinvise registrering at kunne ansøge om registreringen af et domæne, som svarer til en — fra det tyske sprog hentet — generisk betegnelse?

b) når det varemærke, der ligger til grund for domæneregistreringen, og som svarer til en — fra det tyske sprog hentet — generisk betegnelse, fraviger domænet i den forstand, at varemærket indeholder specialtegn, som udgik i domænenavnet, uanset at specialtegnene kunne være blevet transskriberet, og uanset at den omstændighed, at specialtegnene udgik, har ført til, at domænet adskiller sig fra varemærket på en måde, så det udelukker risikoen for forveksling?

2) Skal artikel 21, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 874/2004 fortolkes således, at der kun foreligger en berettiget interesse i de i artikel 21, stk. 2, litra a)-c), nævnte tilfælde?

[…]

3) [Hvis dette spørgsmål besvares benægtende:] Foreligger der også en berettiget interesse som omhandlet i artikel 21, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 874/2004, når domæneindehaveren vil anvende domænet, som svarer til en — fra det tyske sprog hentet — generisk betegnelse, til en internetportal omkring temaet for den generiske betegnelse?

[…]

4) [Hvis spørgsmål 1 og 3 besvares bekræftende:] Skal artikel 21, stk. 3, i forordning (EF) nr. 874/2004 fortolkes således, at kun de faktiske omstændigheder i litra a)-e) begrunder, at der foreligger ond tro som omhandlet i artikel 21, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 874/2004?

[…]

5) [Hvis dette spørgsmål besvares benægtende:] Foreligger der også ond tro som omhandlet i artikel 21, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 874/2004, når domænet under den første delperiode af den trinvise registrering blev registreret på grundlag af et varemærke, som svarer til en — fra det tyske sprog hentet — generisk betegnelse, og domæneindehaveren kun erhvervede varemærket med henblik på at kunne søge domænet registreret under den første delperiode af den trinvise registrering og dermed komme før andre interesserede parter og i givet fald også før indehavere af rettigheder til tegnet?«

Om de præjudicielle spørgsmål

Indledende bemærkning

27 Sagsøgeren i hovedsagen har indledningsvis gjort gældende, at denne ikke kan foreholdes eventuelle fejl, som topdomæneadministratoren har begået i forhold til registreringen af det i hovedsagen omhandlede domænenavn. Sådanne fejl burde have været gjort gældende under en procedure mod topdomæneadministratoren i medfør af artikel 22, stk. 1, litra b), i forordning nr. 874/2004 og ikke under en sag mod indehaveren af det pågældende domænenavn.

28 Uanset at den forelæggende ret ikke har forelagt et spørgsmål herom, tilkommer det Domstolen, som led i den samarbejdsprocedure mellem de nationale retter og Domstolen, som er indført ved artikel 267 TEUF, og idet sagsøgeren i hovedsagens anbringende ikke er uden betydning for afgørelsen af tvisten i hovedsagen, at give den forelæggende ret et hensigtsmæssigt svar, som sætter den i stand til at afgøre den tvist, der verserer for den (jf. analogt dom af 17.6.1999, sag C-295/97, Piaggio, Sml. I, s. 3735, præmis 25).

29 Det skal i denne forbindelse bemærkes, at i henhold til artikel 22, stk. 11, første og andet afsnit, i forordning nr. 874/2004 kan enhver af parterne indlede en ADR-procedure enten mod en indehaver af et domænenavn, når der er tale om spekulation i eller misbrug af registrering, eller mod topdomæneadministratoren, når en af dennes afgørelser er i strid med forordning nr. 733/2002 eller nr. 874/2004. Eftersom tvisten i hovedsagen, som blev indledt i henhold til bestemmelserne i artikel 22 i forordning nr. 874/2004, var rettet mod en påstået spekulation i eller misbrug af registrering, har proceduren retmæssigt kunnet indledes mod indehaveren af domænenavnet.

30 Der er derfor intet grundlag for det anbringende, der i denne henseende er rejst af sagsøgeren i hovedsagen.

Det fjerde spørgsmål

31 Med det fjerde spørgsmål, som først skal behandles, ønsker den forelæggende ret i det væsentlige oplyst, om de faktiske omstændigheder, som begrunder, at der foreligger ond tro, er opregnet udtømmende i artikel 21, stk. 3, litra a)-e), i forordning nr. 874/2004.

32 Det skal indledningsvis bemærkes, at der er en vis uoverensstemmelse mellem de forskellige sprogversioner af artikel 21, stk. 3, i forordning nr. 874/2004. Den tyske version af denne bestemmelse er således affattet som følger: »Bösgläubigkeit im Sinne von Absatz 1 Buchstabe b) liegt vor, wenn […]«. Denne formulering, der bogstaveligt kan oversættes med »Ond tro som omhandlet i stk. 1, litra b), foreligger, når […]«, kunne antyde, at tilfælde af ond tro som omhandlet i denne forordnings artikel 21, stk. 1, litra b), begrænser sig til tilfælde, som udtrykkeligt er fastsat i denne artikels stk. 3.

33 Den omhandlede bestemmelse kan imidlertid ikke undersøges alene i henhold til den tyske version, idet de EU-retlige bestemmelser skal fortolkes og anvendes ensartet i lyset af de forskellige sprogversioner, der er udfærdiget på alle Unionens sprog (jf. i denne retning dom af 8.12.2005, sag C-280/04, Jyske Finans, Sml. I, s. 10683, præmis 31, og af 3.4.2008, sag C-187/07, Endendijk, Sml. I, s. 2115, præmis 22).

34 Det følger således af andre sprogversioner af artikel 21, stk. 3, i forordning nr. 874/2004 end den tyske, at de i denne bestemmelse opregnede faktiske omstændigheder, der udgør ond tro, kun er eksempler. Således er den franske version af denne bestemmelse

affattet som følger: »La mauvaise foi au sens du paragraphe 1, point b), [dudit article] peut être démontrée quand […]«. Den betydning, som udtrykkes med verbet »pouvoir«, genfindes også i andre sprogversioner, bl.a. på engelsk (»may«), på italiensk (»può«), på spansk (»podrá«), på polsk (»można«), på portugisisk (»pode«), på hollandsk (»kan«) og på bulgarsk (»може«).

35 Der skal herved henvises til, at ifølge fast retspraksis udelukker nødvendigheden af en ensartet anvendelse og dermed fortolkning af en fællesskabsretsakt, at denne betragtes isoleret i en af sine versioner, idet det tværtimod er påkrævet, at den fortolkes i overensstemmelse med såvel ophavsmandens virkelige vilje som det af ham forfulgte mål, navnlig i lyset af dens affattelse på alle sprogene (jf. bl.a. dom af 12.11.1969, sag 29/69, Stauder, Sml. 1969, s. 107, org.ref.: Rec. s. 419, præmis 3, af 22.10.2009, forenede sager C-261/08 og C-348/08, Zurita García og Choque Cabrera, Sml. I, s. 10143, præmis 54, og af 28.1.2010, sag C-473/08, Eulitz, Sml. I, s. 907, præmis 22).

36 Desuden skal det i denne forbindelse understreges, at forordning nr. 733/2002 bl.a. tilsigter at opstille generelle retningslinjer til forebyggelse af spekulation i og misbrug af registrering af domænenavne, som bør sikre overholdelsen af ældre rettigheder, der er anerkendt eller fastlagt i medfør af national ret og/eller EU-retten. Disse generelle retningslinjer er mere specifikt gennemført ved artikel 21 i forordning nr. 874/2004, som i det væsentlige fastsætter, at et domænenavn, som er blevet registreret med henblik på spekulation eller misbrug, tilbagekaldes.

37 Det forfulgte mål med således at gøre det resultatløst at spekulere i eller misbruge registreringer af domænenavne, som grundet beskaffenheden heraf kan være kendetegnet ved forskellige faktiske eller retlige omstændigheder, ville dog bringes i fare, hvis ond tro som omhandlet i artikel 21, stk. 1, litra b), i forordning nr. 874/2004 kun kunne godtgøres ved de sparsomt opregnede faktiske omstændigheder i denne artikels stk. 3, litra a)-e).

38 Endelig følger det af 16. betragtning til forordning nr. 874/2004, at topdomæneadministratoren bør tage hensyn til internationalt bedste praksis på det pågældende område, især de relevante henstillinger fra Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret (WIPO), således at spekulation i og misbrug af registreringer så vidt muligt undgås. Som Kommissionen har gjort gældende, følger det klart af WIPO's endelige rapport af 30. april 1999 vedrørende proceduren for høring om domænenavne på internettet, og navnlig anbefaling nr. 171, stk. 2, vedrørende begrebet »ond tro«, at listen over faktiske omstændigheder, der udgør ond tro — som i øvrigt i vidt omfang svarer til den liste, der er gengivet i artikel 21, stk. 3, i forordning nr. 874/2004 — ikke er udtømmende.

39 Det fjerde spørgsmål skal derfor besvares med, at artikel 21, stk. 3, i forordning nr. 874/2004 skal fortolkes således, at ond tro kan godtgøres ved andre faktiske omstændigheder end dem, der er omhandlet i denne bestemmelses litra a)-e).

Det femte spørgsmål

40 Med det femte spørgsmål, der herefter skal behandles, anmoder den forelæggende ret i det væsentlige Domstolen om at fortolke begrebet ond tro som omhandlet i artikel 21, stk. 1, litra b), i forordning nr. 874/2004.

41 Hvis et domænenavn er det samme som eller til forveksling ligner et navn, hvortil der er anerkendt eller indrømmet en rettighed i national ret og/eller i EU-retten, kan dette domænenavn i henhold til denne bestemmelse tilbagekaldes, hvis det er blevet registreret eller bruges i ond tro.

42 Der skal dog foretages en helhedsvurdering af ond tro under hensyntagen til alle de relevante faktorer i den foreliggende sag (jf. analogt dom af 11.6.2009, sag C-529/07, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, Sml. I, s. 4893, præmis 37).

43 Hvad mere specifikt angår kendetegnene ved sagsøgeren i hovedsagens adfærd skal følgende fastslås, henset til de faktiske konstateringer i forelæggelsesafgørelsen.

44 For det første skal de betingelser, hvorunder ordmærket &R&E&I&F&E&N& er blevet registreret, undersøges.

45 I denne forbindelse skal der for det første tages hensyn til sagsøgeren i hovedsagens hensigt på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om registrering af dette varemærke som et subjektivt element, der skal vurderes på baggrund af sagens objektive omstændigheder (jf. i denne retning dommen i sagen Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, præmis 41 og 42).

46 Under visse omstændigheder kan det kendetegne en adfærd i ond tro som omhandlet i artikel 21, stk. 1, litra b), i forordning nr. 874/2004, når der ansøges om registrering af et varemærke uden nogen hensigt om at bruge det som sådan, men kun med henblik på derefter i den første delperiode af den trinvise registrering som fastsat i denne forordning at registrere et topdomænenavn .eu på grundlag af dette varemærke.

47 I det foreliggende tilfælde følger det af forelæggelsesafgørelsen, at sagsøgeren, uanset at denne i Sverige fik registreret ordmærket &R&E&I&F&E&N& for sikkerhedsseler, i realiteten havde til hensigt at drive en internetportal, som skulle markedsføre dæk, og som var planlagt registreret.

48 I henhold til den forelæggende rets konstateringer og sagsøgeren i hovedsagens egne indrømmelser havde sidstnævnte følgelig på ingen måde til hensigt at bruge det således registrerede varemærke for de varer, som denne registrering vedrørte.

49 Varemærkets udseende kan for det andet også være relevant for vurderingen af, om der forelå en adfærd i ond tro som omhandlet i artikel 21, stk. 1, litra b), i forordning nr. 874/2004 (jf. analogt dommen i sagen Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, præmis 50).

50 Den forelæggende ret har i denne henseende henvist til, at under udeladelse af specialtegnene, der omgiver hvert bogstav, svarer ordmærket &R&E&I&F&E&N& til en generisk betegnelse på tysk, nemlig »Reifen« (»dæk«). Det skal desuden bemærkes, at dette varemærke ud fra et semantisk og visuelt aspekt er kendetegnet ved et usædvanligt og sprogligt irrationelt udseende. Specialtegnet »&«, som er blevet indsat foran og bagved hvert bogstav, synes nemlig af denne grund at være uden nogen semantisk værdi. Et sådant udseende kan derfor tyde på, at dette specialtegn kun er blevet indsat med henblik på at camouflere det generiske ord, som gemmer sig bag det nævnte varemærke.

51 For det tredje kan der også tages hensyn til den gentagende karakter af en adfærd med henblik på at vurdere, om adfærden er udtryk for ond tro som omhandlet i artikel 21, stk. 1, litra b), i forordning nr. 874/2004. Den forelæggende ret har i denne henseende henledt opmærksomheden på, at sagsøgeren i hovedsagen i alt har ladet 33 varemærker, som på tysk svarer til generiske betegnelser, registrere i Sverige, idet denne hver gang har brugt specialtegnet »&« foran og bagved alle de bogstaver, der indgår i de tegn, der blev søgt registreret.

52 For det fjerde kan også begivenhedernes rækkefølge udgøre et relevant forhold for vurderingen. Den omstændighed, at sagsøgeren i hovedsagen først lod ordmærket &R&E&I&F&E&N& registrere kort tid inden begyndelsen på den første delperiode af den trinvise registrering af topdomænenavne .eu, er også i det foreliggende tilfælde værd at hæfte sig ved med henblik på at vurdere, om der eventuelt foreligger ond tro. Det fremgår i denne henseende af forelæggelsesafgørelsen, at sagsøgeren i hovedsagen den 11. august 2005 ansøgte om at få det nævnte varemærke registreret ved de kompetente svenske myndigheder, og at sidstnævnte den 25. november 2005 imødekom ansøgningen, mens EURid havde bekendtgjort, at registreringen af topdomænenavne .eu ville begynde den 7. december 2005.

53 Uanset at det er rigtigt, at det svenske ordmærke &R&E&I&F&E&N& fortsat er gyldigt, eftersom det ikke har været genstand for en begæring om fortabelse eller ugyldighed, kan de betingelser, hvorunder dette varemærke er blevet registreret, i denne forbindelse udgøre en adfærd i ond tro som omhandlet i artikel 21, stk. 1, litra b), i forordning nr. 874/2004.

54 Hvad dernæst angår de betingelser, hvorunder domænenavnet »www.reifen.eu« er blevet registreret, skal det for det første fastslås, at den uretmæssige brug af et specialtegn eller et skilletegn i det navn, for hvilket der påberåbes en ret, i forhold til transskriptionsreglerne i artikel 11 i forordning nr. 874/2004 kan være et relevant forhold for vurderingen af, om indehaveren af et domænenavn har udvist en adfærd i ond tro.

55 Artikel 11, stk. 2, bestemmer, at indeholder den betegnelse, med hensyn til hvilken der gøres en ældre rettighed gældende, specialtegn, såsom »&«, »udgår de helt i det tilsvarende domænenavn, erstattes af bindestreger eller undergår om muligt en transskription«. Det følger af forelæggelsesafgørelsen, at det på grundlag af denne første mulighed er lykkedes sagsøgeren at få alle »&«-tegnene til at udgå i sit varemærke &R&E&I&F&E&N&, og at selskabet således har fået registreret domænenavnet »www.reifen.eu«.

56 I denne forbindelse kan Kommissionens argument om, at de tre transskriptionsregler i artikel 11, stk. 2, i forordning nr. 874/2004 bør indgå i en rangorden, ikke tiltrædes. Ifølge Kommissionen bør de specialtegn, som har en semantisk værdi, transskriberes, de specialtegn, der har en skillefunktion, bør erstattes af bindestreger, og alene de specialtegn, som hverken har en semantisk værdi eller nogen skillefunktion, bør udgå.

57 Som sagsøgeren i hovedsagen og den tjekkiske regering har gjort gældende, er der imidlertid intet i ordlyden af artikel 11, stk. 2, i forordning nr. 874/2004, der gør det muligt at konkludere, at der på nogen måde er en rangorden mellem de tre transskriptionsregler.

58 Den omstændighed, at denne bestemmelse fastsætter, at specialtegnene »om muligt« skal transskriberes, er i denne henseende uden relevans. Denne formulering bør nemlig ikke forstås som værende opstillingen af en form for rangorden mellem de forskellige transskriptionsmuligheder, men som rettet mod de tilfælde, hvor det ikke er muligt at transskribere visse specialtegn med almindelige tegn.

59 I tilfælde af spekulation i og misbrug af registreringer ville følgen af Kommissionens argument desuden være at tilskynde til brug af specialtegn, som det ville være muligt at lade udgå, mens ansøgere i tilfælde af registreringer i god tro ikke ville have noget valg i forhold til transskription af specialtegn, således at de ville kunne blive pålagt et topdomænenavn .eu, som ikke i deres øjne svarede til det navn, for hvilket de havde påberåbt sig en ældre rettighed.

60 Det skal i denne forbindelse understreges, at det af artikel 10, stk. 2, i forordning nr. 874/2004 fremgår, at ved registrering af et topdomænenavn .eu på grundlag af ældre rettigheder registreres den fuldstændige betegnelse, som er genstand for den ældre rettighed, således som det er skrevet i dokumentationen for, at der består en sådan ældre rettighed.

61 Eftersom visse specialtegn, som kan forekomme i et navn, som er genstand for den ældre rettighed, på grund af tekniske hindringer imidlertid ikke kan forekomme i et domænenavn, har lovgiver i artikel 11, stk. 2, i forordning nr. 874/2004 fastsat transskriptionsregler for sådanne specialtegn.

62 Det følger således af artikel 10, stk. 2, sammenholdt med artikel 11 i forordning nr. 874/2004, at anvendelsen af transskriptionsreglerne i stk. 2 i denne artikel 11 er underlagt formålet om at sikre, at domænenavnet, der søges registreret, er identisk med eller så sammenfaldende som muligt med det navn, for hvilket en ældre rettighed påberåbes.

63 Forekomsten af specialtegn i navnet, for hvilket en ældre rettighed påberåbes, samt ansøgerens valg i forhold til de tre regler om transskription af sådanne tegn, som følger af artikel 11, stk. 2, i forordning nr. 874/2004 — nemlig at de udgår, erstattes af bindestreger eller transskriberes — kan således antyde, at der foreligger en adfærd i ond tro som omhandlet i denne forordnings artikel 21, stk. 1, litra b), navnlig i tilfælde af at domænenavnet, der søges registreret, ikke er sammenfaldende med det navn, for hvilket en ældre rettighed påberåbes.

64 I denne henseende følger det af forelæggelsesafgørelsen, at specialtegn, som er indsat på en sprogligt irrationel måde i det navn, for hvilket en ældre rettighed påberåbes, er udgået i det domænenavn, der er søgt registreret, snarere end blevet erstattet med bindestreger eller transskriberet, således at sammenfaldet mellem dette domænenavn og det navn, der er genstand for en ældre rettighed, er blevet sat over styr.

65 Det skal for det andet påpeges, at med henblik på sikring af, at indehavere af ældre rettigheder får passende muligheder for at registrere de navne, som de har ældre rettigheder til, har forordning nr. 874/2004 indført en trinvis registrering, sådan som det fremgår af 12. betragtning hertil.

66 I henhold til denne forordnings artikel 12 finder denne registrering sted i to delperioder. Under første del kan alene registrerede nationale og EF-varemærker, geografiske betegnelser samt offentligretlige organers betegnelser og forkortelser være genstand for en ansøgning om registrering som domænenavne. Den anden del vedrører betegnelser, som der kan ansøges om i den første delperiode, og navne, hvortil der består ældre rettigheder.

67 Almindelig registrering af topdomænenavne .eu påbegyndes følgelig først, når perioden med trinvis registrering er udløbet.

68 Det fremgår således, at et domænenavn som det i hovedsagen omhandlede, der som sådan svarer til en ønsket generisk betegnelse, kun har kunnet registreres under første del af den trinvise registrering på grund af kunstgrebet i form af et varemærke, der er skabt og registreret til dette formål.

69 Hvis ikke sagsøgeren i hovedsagen havde kunnet registrere et ordmærke, havde denne nemlig måttet vente på, at den almindelige registrering af topdomænenavne .eu blev påbegyndt, for at kunne indgive sin ansøgning, hvorved selskabet dermed i lighed med alle andre parter med interesse i samme domænenavn ville risikere, at en anden i overensstemmelse med »først-i-tid«-princippet var kommet det i forkøbet med en anden tidligere indgivet registreringsansøgning.

70 En adfærd, som åbenbart tilsigter at omgå den trinvise registrering indført ved forordning nr. 874/2004, bør således inddrages i vurderingen af, om der foreligger en adfærd i ond tro som omhandlet i forordningens artikel 21, stk. 1, litra b).

71 Den omstændighed, at der er blevet indgivet et stort antal ansøgninger om registrering af domænenavne, som svarer til generiske betegnelser, kan for det tredje også være et relevant indicium for at vurdere, om der i lyset af formålet med forordning nr. 874/2004, som er at forebygge eller undgå spekulation i og misbrug af registreringer og brug af domænenavne, foreligger en adfærd i ond tro. I denne henseende fremgår det af forelæggelsesafgørelsen, at sagsøgeren i hovedsagen har indgivet 180 sådanne ansøgninger.

72 Den i forelæggelsesafgørelsen nævnte omstændighed, at sagsøgte i hovedsagen på tidspunktet for registreringen af det i hovedsagen omhandlede domænenavn var sagsøgeren i hovedsagen ubekendt, har derimod ingen relevans.

73 Sagsøgeren i hovedsagen har i denne forbindelse gjort gældende, at det i hovedsagen drejer sig om registreringen af et domænenavn, som består af en generisk betegnelse, som på ingen måde kan gribe ind i tredjemands rettigheder, eftersom ingen har eneret til generiske udtryk. I tilfælde af registrering af domænenavne, som består af generiske betegnelser, er den form for spekulation og misbrug, som de i artikel 21, stk. 3, i

forordning nr. 874/2004 opregnede tilfælde af ond tro tilsigter at forebygge, derfor pr. definition udelukket. Følgelig har sagsøgeren i hovedsagen ikke efter egen opfattelse handlet i ond tro som omhandlet i nævnte artikel 21, stk. 3.

74 Dette argument er forkert i to henseender. For det første bygger argumentet på den i nærværende doms præmis 31-39 forkastede præmis om, at opregningen af tilfælde af ond tro i artikel 21, stk. 3, i forordning nr. 874/2004 var udtømmende. For det andet tager argumentet ikke højde for, at der legitimt kan eksistere ældre rettigheder til generiske udtryk. Som Domstolen allerede har fastslået, er EU-retten og navnlig artikel 3, stk. 1, litra b) og c), i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1) nemlig ikke til hinder for, at der i en medlemsstat sker registrering som nationalt varemærke af et ord, som er hentet fra sproget i en anden medlemsstat, hvor ordet mangler fornødent særpræg eller er beskrivende i forhold til de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er søgt registreret, medmindre de berørte kundekredse i den medlemsstat, hvor varemærket søges registreret, vil være i stand til at identificere betydningen af dette ord (dom af 9.3.2006, sag C-421/04, Matratzen Concord, Sml. I, s. 2303, præmis 26 og 32 samt domskonklusionen).

75 Eftersom forekomsten af ældre rettigheder til et navn, der svarer til en generisk betegnelse, derfor ikke kan udelukkes, indebærer en adfærd som den, sagsøgeren i hovedsagen har udvist, en risiko for at skade indehavere af sådanne rettigheder.

76 En adfærd, såsom den, der er beskrevet i nærværende doms præmis 70, tilsigter desuden at opnå en utilbørlig fordel til skade for alle andre parter, der er interesserede i samme domænenavn, men som ikke har en ældre rettighed at gøre gældende og derfor må vente på, at den almindelige registrering af topdomænenavne .eu påbegyndes, for at kunne indgive en registreringsansøgning.

77 Det femte spørgsmål skal derfor besvares med, at for at vurdere, om der foreligger en adfærd i ond tro som omhandlet i artikel 21, stk. 1, litra b), i forordning nr. 874/2004, sammenholdt med samme artikels stk. 3, er den nationale retsinstans forpligtet til at tage hensyn til alle de relevante faktorer, der kendetegner den konkrete sag, og navnlig de betingelser, hvorunder varemærket blev registreret, og hvorunder topdomænenavnet .eu blev registreret.

Hvad angår betingelserne, hvorunder varemærket er blevet registreret, skal den nationale retsinstans navnlig tage hensyn til:

— at indehaveren ikke havde til hensigt at anvende varemærket på det marked, hvor det blev søgt beskyttet

— varemærkets udseende

— den omstændighed, at der er registreret et stort antal andre varemærker, som svarer til generiske betegnelser, og

— den omstændighed, at varemærket er blevet registreret kort forinden, at den trinvise registrering af topdomænenavne .eu begyndte.

Hvad angår betingelserne, hvorunder topdomænenavnet .eu er blevet registreret, skal den nationale retsinstans navnlig tage hensyn til:

— misbrug af specialtegn eller skilletegn som omhandlet i artikel 11 i forordning nr. 874/2004 i forhold til anvendelsen af transskriptionsreglerne i denne artikel

— registrering i den første delperiode af den trinvise registrering som fastsat i denne forordning på grundlag af et varemærke, som er erhvervet under sådanne betingelser som de i hovedsagen omhandlede, og

— den omstændighed, at der er indgivet et stort antal ansøgninger om registrering af domænenavne, som svarer til generiske betegnelser.

Det første, det andet og det tredje spørgsmål

78 Henset til svarene på det fjerde og det femte præjudicielle spørgsmål samt til de faktiske omstændigheder i hovedsagen er det ufornødent at besvare de tre første spørgsmål.

Sagens omkostninger

79 Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den forelæggende ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagens omkostninger. Bortset fra nævnte parters udgifter kan de udgifter, som er afholdt i forbindelse med afgivelse af indlæg for Domstolen, ikke erstattes.

På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Anden Afdeling) for ret:

1) Artikel 21, stk. 3, i Kommissionens forordning (EF) nr. 874/2004 af 28. april 2004 om generelle retningslinjer for implementeringen af topdomænet .eu og dets funktioner samt principperne for registrering skal fortolkes således, at ond tro kan godtgøres ved andre faktiske omstændigheder end dem, der er omhandlet i denne bestemmelses litra a)-e).

2) For at vurdere, om der foreligger en adfærd i ond tro som omhandlet i artikel 21, stk. 1, litra b), i forordning nr. 874/2004, sammenholdt med samme artikels stk. 3, er den nationale retsinstans forpligtet til at tage hensyn til alle de relevante faktorer, der kendetegner den konkrete sag, og navnlig de betingelser, hvorunder varemærket blev registreret, og hvorunder topdomænenavnet .eu blev registreret.

Hvad angår betingelserne, hvorunder varemærket er blevet registreret, skal den nationale retsinstans navnlig tage hensyn til:

— **at indehaveren ikke havde til hensigt at anvende varemærket på det marked, hvor det blev søgt beskyttet**

— **varemærkets udseende**

— **den omstændighed, at der er registreret et stort antal andre varemærker, som svarer til generiske betegnelser, og**

— **den omstændighed, at varemærket er blevet registreret kort forinden, at den trinvise registrering af topdomænenavne .eu begyndte.**

Hvad angår betingelserne, hvorunder topdomænenavnet .eu er blevet registreret, skal den nationale retsinstans navnlig tage hensyn til:

— **misbrug af specialtegn eller skilletegn som omhandlet i artikel 11 i forordning nr. 874/2004 i forhold til anvendelsen af transskriptionsreglerne i denne artikel**

— **registrering i den første delperiode af den trinvise registrering som fastsat i denne forordning på grundlag af et varemærke, som er erhvervet under sådanne betingelser som de i hovedsagen omhandlede, og**

— **den omstændighed, at der er indgivet et stort antal ansøgninger om registrering af domænenavne, som svarer til generiske betegnelser.**

Underskrifter